

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0223-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Señal de Publicidad “EL CALZADO POPULAR PURO CUERO”

Reptiles de Nicaragua (REPTINIC) S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. 1035-04)

VOTO No 278-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas del veinticinco de noviembre de dos mil cinco.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Robert C. Van Der Putten Reyes, mayor, casado, Abogado, vecino de Escazú, portador de la cédula de identidad número ocho-cero setenta y cuatro-trescientos setenta y ocho, en su condición de Apoderado Especial Registral de la sociedad denominada Reptiles de Nicaragua (REPTINIC) S. A., organizada y existente bajo las leyes de Nicaragua, domiciliada en Kilómetro 50 ½ Carretera Granada-Nandaime, frente a la entrada de La Granja, Nicaragua, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta y siete minutos seis segundos del diez de febrero de dos mil cinco, dentro de la Solicitud de Inscripción de la señal de publicidad denominada “**EL CALZADO POPULAR PURO CUERO**”.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de febrero de dos mil cuatro, el apoderado especial registral de la empresa Reptiles de Nicaragua (REPTINIC) S. A., presentó una solicitud de inscripción de la señal de publicidad “El Calzado Popular Puro Cuero”, para la publicidad de los productos de marca Reptinic.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas treinta y siete minutos seis segundos del diez de febrero de dos mil cinco dispuso: “*POR TANTO: Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

año 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: Se declara sin lugar la solicitud presentada.”.

TERCERO: Contra la citada resolución, la empresa Reptiles de Nicaragua (REPTINIC) S. A., en fecha catorce de marzo de dos mil cinco, presenta Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, oponiéndose a lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, por considerar que se busca hacer propaganda a un tipo de zapato dando la idea de un zapato de calidad a bajo precio, que se busca atraer la atención de los consumidores sobre el producto, que se debe examinar el término completo y no sus palabras, así analizada se ve su capacidad distintiva, que el consumidor debe de realizar una elucubración mental para lograr saber a que producto se refiere, y que en aplicación de la regla “tal cual es” del artículo seis quinquies del Convenio de París, por estar la marca registrada en Nicaragua se debe de registrar también en Costa Rica.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO

PRIMERO: En cuanto al fondo. A.- Sobre las expresiones o señales de publicidad comercial. Según lo dispone la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), en el artículo 2°, la expresión o señal de publicidad comercial es “*Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial*”. Dicha norma claramente establece que la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda es captar el interés del público consumidor sobre determinado producto, mercancía, servicio, establecimiento o local comercial, debiendo la expresión ser original y característica, es decir propia, especial de los productos o servicios sobre los que el titular de la marca o nombre

comercial desea llamar la atención de los usuarios. La misma normativa invoca una complementariedad del signo marcario con una señal de publicidad, así, la solicitud de registro de una expresión o señal de publicidad comercial debe especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará el lema (art. 40 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo 30233-J). Igualmente, la señal de publicidad gozará de protección por tiempo indefinido, pero su vigencia estará sujeta a la del signo a que se refiere o la acompaña (art. 63 de la Ley de Marcas). De acuerdo con el artículo 61 de la Ley de Marcas, a las expresiones o señales de publicidad comercial les es aplicable la normativa sobre marcas contenidas en dicha ley; en razón de ello, una expresión o señal de publicidad se podrá registrar cuando cumpla los requisitos enunciados en el artículo 2º (originalidad y capacidad distintiva) y además que la expresión no se halle dentro de alguna de las causales de las que contempla el artículo 62 de la Ley de Marcas. Es por lo anterior que, para aprobar el registro de una señal de publicidad, sea de producto, servicio o establecimiento, esta deba cumplir con las condiciones de capacidad de distinguir y originalidad, pues su finalidad radica en la transmisión de información a los consumidores en relación con productos y/o servicios que se ofertan en el mercado. En este contexto, el carácter distintivo significa que los consumidores reconocen el producto como referencia a una fuente comercial específica. De tal forma, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos, de ahí que la distinción dentro del derecho marcario juegue un papel preponderante, de tal modo que no induzcan a error en cuanto al origen, procedencia y calidad del bien o servicio. **B.-)**

Sobre la resolución apelada. 1.-) En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 7º, incisos c), d), y j), de la Ley de Marcas, declaró sin lugar la solicitud de la señal de publicidad denominada “EL CALZADO POPULAR PURO CUERO”, por ser la forma usual de designación del producto a comercializar, por ser descriptivo de las características del producto, y porque puede causar confusión sobre la cualidad del producto. 2.-) Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que la señal que se pretende inscribir lo que busca es hacer propaganda a todo tipo de zapatos dando la idea de un zapato de calidad a bajo precio, que se busca atraer la atención de los consumidores sobre el producto, que se debe examinar el término completo y no sus palabras, así analizada se ve su capacidad distintiva, que el consumidor debe de realizar una elucubración mental para lograr saber a qué producto se refiere, y que en aplicación de la regla “tal cual es” del artículo seis quinquies del Convenio de París, por estar la marca registrada en

Nicaragua se debe de registrar también en Costa Rica. 3.-) Analizada la señal de propaganda propuesta en forma conjunta con la marca con la que será utilizada, este Tribunal concluye que posee la distintividad necesaria para convertirse en un derecho marcario. Si bien analizadas las distintas partes de la señal de propaganda, ésta podría verse como: EL CALZADO forma usual de designación POPULAR PURO CUERO parte descriptiva-atributiva de cualidades, el conjunto que producen aunada la marca REPTINIC posee la suficiente distintividad y originalidad requeridas para que supere la presente etapa del procedimiento de inscripción. Recordemos que, tal y como lo afirma el apelante, lo que se busca con ésta señal de publicidad es atraer la atención de los consumidores sobre un producto, y que, acorde al artículo 63 de la Ley de Marcas, la señal se protegerá como un todo y no considerando sus partes, lo cual conlleva a que, lógicamente unido a dicha idea, deba de hacerse un análisis del conjunto, y no solamente de la frase que se pretende inscribir cómo señal de propaganda, sino de ésta con la marca a la que va unida. Aplicando dichos principios, vemos que el conjunto formado por REPTINIC EL CALZADO POPULAR PURO CUERO o EL CALZADO POPULAR PURO CUERO REPTINIC tiene suficiente aptitud distintiva para conformar un derecho marcario, y además, de acuerdo al estudio que ya se ha efectuado ante el **a quo**, posee la suficiente originalidad, segundo requisito indispensable para ser considerado registrable y continuar con el procedimiento de publicación de edictos, dando la oportunidad a posibles terceros para que se pronuncien sobre la señal de propaganda que se pretende inscribir. 4.-) Por lo considerado anteriormente, se declara con lugar el recurso de apelación aquí conocido, y se revoca la resolución final dictada en este asunto, por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta y siete minutos seis segundos del diez de febrero de dos mil cinco, ordenándose la continuación del respectivo trámite, si otro motivo no lo impidiere.

SEGUNDO: En cuanto al agotamiento de la vía administrativa. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039; 126.c), y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se da por agotada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación presentado por el señor Robert C. Van Der Putten Reyes, en su condición de Apoderado Especial Registral de la empresa Reptiles de Nicaragua (REPTINIC) Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas treinta y siete minutos seis segundos del diez de febrero de dos mil cinco, la cual se revoca. Continúese con los trámites respectivos si otro motivo no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. William Montero Estrada.